

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

RADIOPARMA.IT

Ricorrente: Radio TV Parma S.p.A.
(rappresentata dall'avv. Michele Belli)

Resistente: S.I.A. Servizi Informatici Amministrativi S.r.l.

Collegio (unipersonale): dr. Fabrizio BEDARIDA

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 3 maggio 2010 – seguito da deposito cartaceo il 7 maggio Radio TV Parma S.p.A. con sede in Parma, elettivamente domiciliata in via Berenini 4, rappresentata dall'avv. Michele Belli, ha introdotto una procedura ai sensi dell'Art.3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio RADIOPARMA.IT, assegnato a S.I.A. Servizi Informatici Amministrativi S.r.l. (d'ora in poi S.I.A. S.r.l.).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio RADIOPARMA.IT è stato assegnato a S.I.A. S.r.l. il 21 giugno 2001;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.radioparma.it* viene visualizzata la dicitura “il sito web ha rifiutato di visualizzare la pagina web” e “HTTP 403 – accesso negato”.

Il 7 maggio 2010, successivamente alla richiesta di conferma al Registro dei dati dell'assegnatario, il ricorso con la documentazione allegata e l'invito a depositare la replica entro 25 giorni dal ricevimento, è stato inviato dalla Camera Arbitrale di Milano a S.I.A. S.r.l. all'indirizzo postale presente nel database del Registro e a quello indicato dalla Ricorrente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il ricorso è stato inoltre inviato nella stessa data per posta elettronica all'indirizzo presente sul database del Registro. Il plico inviato presso l'indirizzo presente sul database del Registro è tornato al mittente con la dicitura destinatario sconosciuto mentre il plico inviato presso l'indirizzo indicato dalla Ricorrente risulta essere stato ricevuto il 12 maggio 2010. La scadenza del termine per la presentazione di eventuali repliche è stata fissata al 6 giugno 2010.

Il giorno 7 giugno 2010 è pervenuta alla Segreteria una comunicazione da parte del Sig. Bellavere, amministratore della S.I.A. in cui il Resistente informava la Segreteria di ritenere che il termine perentorio del 6 giugno, cadendo di giorno festivo (domenica), avrebbe dovuto essere slittato al successivo lunedì 7 giugno. Il Resistente

precisava quindi che la sua replica sarebbe stata inviata entro le ore 24.00 del 7 giugno stesso sia via e-mail che per raccomandata. Il successivo 8 giugno il Resistente ha inviato una comunicazione alla Segreteria con cui anticipava la replica via e-mail e precisando che la documentazione cartacea sarebbe seguita.

La documentazione inviata da S.I.A. S.r.l. è stata inoltrata alla Ricorrente e al Registro e fornita successivamente all'esperto incaricato della decisione secondo le disposizioni dell'art.4.5. del Regolamento Dispute, benché la replica sia da considerarsi depositata tardivamente e dunque non considerabile, in applicazione dell'art.4.14 del Regolamento Dispute che recita *“Nel caso in cui una parte non rispetti un termine previsto dalla presenti norme o fissato dal Collegio, decade dalla possibilità di compiere l'atto sottoposto a termine e il Collegio, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali, procede alla decisione sul reclamo. (...) omissis”*.

Il giorno 9 giugno è stato nominato esperto per la decisione relativa al caso il dr. Fabrizio Bedarida che ha accettato l'incarico il giorno successivo. Dell'accettazione dell'incarico è stata data immediata comunicazione alle parti e al Registro.

Il giorno 11 giugno il Sig. Bellavere ha inoltrato una nuova comunicazione alla Segreteria sostenendo di non aver potuto inviare tempestivamente le proprie repliche a causa di un “errore palese” contenuto nel modulo di replica presente sul sito web di Camera Arbitrale. Il sig. Bellavere non ha specificato di quale errore si trattasse. La Segreteria ha quindi fatto presente al Sig. Bellavere che tale contestazione – purché dettagliata e circostanziata - avrebbe potuto essere oggetto di una richiesta specifica al Collegio, al fine di poter stabilire il carattere di eccezionale circostanza che ha impedito il deposito tempestivo delle repliche.

Il giorno 14 giugno la Segreteria comunicava al Collegio che il Registro, interpellato dalla Segreteria in merito alle questioni procedurali insorte nell'ambito della gestione del ricorso Radioparma.it ed in particolare relativamente alla ricevibilità o meno della replica del Resistente, informava che, secondo quanto stabilito dal Regolamento Dispute, la replica giunta il giorno 8 giugno fosse da ritenere intempestiva e che quindi il Resistente era decaduto dalla possibilità di depositare la replica. La Segreteria invitava quindi il Collegio a non tenere conto della replica del Resistente nella decisione a meno che non emergesse che la stessa, in formato cartaceo, fosse stata spedita dal Resistente nei termini previsti dal Regolamento Dispute, vale a dire entro il 7 giugno.

Il giorno 15 giugno, il Ricorrente ha inviato alla Segreteria una memoria difensiva in relazione alla replica del Resistente, la comunicazione è stata inoltrata al Resistente, al Collegio e al Registro. In data 18 giugno 2010, il Collegio, notato il mancato ricevimento della raccomandata contenente la replica ed il tempo trascorso (più di dieci giorni) dal presunto invio della stessa, domandava alla Segreteria di richiedere al Resistente di specificare l'esatta data in cui la copia cartacea della replica era stata spedita. La segreteria il medesimo giorno ha comunicato detta richiesta alle parti ed al Registro. Il 21 giugno 2010, il Resistente rispondeva alla Segreteria precisando di non aver inviato alcuna raccomandata a causa di *“una grave e palese irregolarità nella modulistica da scaricare presso il sito web della camera arbitrale”*. Il Resistente precisava in detta risposta l'irregolarità riscontrata: a pagina 4 del modulo predisposto per la replica (reperibile sul sito della Camera Arbitrale), è erroneamente indicato che

l'autorizzazione al trattamento dei dati del Resistente dovrebbe essere firmata dal Ricorrente anziché dal Resistente.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, Radio TV Parma S.P.A., società operante nel settore della comunicazione, afferma e documenta di essere titolare dell'emittente radiofonica denominata "Radio Parma" iscritta nel Registro Stampa del Tribunale di Parma dal 1979.

In merito all'identità e confondibilità del nome a dominio, la Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione è identico ed in ogni caso confondibile con il nome del periodico parlato "Radio Parma".

In merito ad un concorrente diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione la Ricorrente sostiene che:

- a) il Resistente non ha alcun titolo sul nome a dominio contestato;
- b) il Resistente non è comunemente conosciuto con questo nome e
- c) non risulta che utilizzi o abbia mai utilizzato il nome a dominio contestato per un'offerta al pubblico di beni o servizi in buona fede.

Infine, sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente argomenta e deduce la malafede del Resistente dal fatto che:

- a) il segno Radio Parma è dotato di rinomanza soprattutto sul territorio di Parma e Provincia;
- b) il Resistente, che opera nella medesima zona di Parma, non poteva quindi ignorare l'esistenza dei diritti della Ricorrente sul nome Radio Parma al momento della registrazione del dominio in contestazione;
- c) il nome a dominio in contestazione sia stato scelto dal Resistente allo scopo di cederlo alla Ricorrente contro il corrispettivo di un pagamento od in alternativa con lo scopo di danneggiare gli affari della Ricorrente;
- d) la registrazione di un nome notorio quale "Radio Parma" sia stata fatta con lo scopo di attrarre a scopo di trarne profitto utenti di Internet;
- e) il dominio radioparma.it non sia mai stato utilizzato dal Resistente. Fino al 20 marzo 2010 il dominio reindirizzava al sito sedoparking.com, quindi ad una pagina contenente link (collegamenti elettronici) ad altri siti Internet. Oggi si accede invece ad una pagina ove si legge "il sito Web ha rifiutato di visualizzare la pagina Web". A questo proposito, la Ricorrente argomenta la rilevanza della malafede anche dal non utilizzo del dominio.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.

Posizione del Resistente

La Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare a S.I.A. S.r.l., attuale assegnatario del dominio in questione, il ricorso e la documentazione allegata. Il plico raccomandato risulta essere stato consegnato il 12 maggio 2010. Il Resistente non ha trasmesso la propria replica nel termine previsto dal Regolamento Dispute. La replica, pervenuta oltre il termine fissato, per i motivi qui di seguito esplicitati non è stata presa in considerazione ai fini della decisione.

Questioni preliminari

Il Resistente nella comunicazione inviata alla Segreteria in data 7 giugno 2010, faceva notare che secondo quanto previsto dall'ordinamento italiano, qualora un termine amministrativo cada in un giorno festivo, tale termine viene prorogato al successivo primo giorno lavorativo. Nel caso in esame il Resistente indicava quindi che, scadendo il termine per il deposito della propria replica il 6 giugno 2010 ovvero di domenica, il termine avrebbe dovuto intendersi prorogato al successivo lunedì 7 giugno. Il Resistente precisava quindi che avrebbe fatto pervenire detta replica entro le 24.00 del 7 giugno. Da quanto risulta agli atti non è tuttavia giunta alcuna replica entro il suddetto termine. La replica inviata alla segreteria via e-mail è infatti arrivata il successivo 8 giugno, mentre quella cartacea, contrariamente a quanto indicato nelle e-mail del Resistente del 7 e 8 giugno non è mai stata inviata. Ne consegue che la replica non è stata trasmessa e tanto meno è pervenuta entro il termine perentorio previsto dal Regolamento Dispute. In ottemperanza a quanto disposto dal su citato articolo 4.14 del Regolamento Dispute il Resistente è quindi decaduto dalla possibilità di compiere l'atto sottoposto a termine, ovvero depositare la propria replica.

Il Collegio a questo proposito desidera notare che il Regolamento Dispute Art.4.10 Poteri del Collegio prevede che: *“In casi eccezionali, il Collegio può, su istanza di una delle parti o d'ufficio, concedere proroghe rispetto ai termini previsti”*.

In considerazione di quanto disposto da detto articolo 4.10, il Collegio, visto anche quanto sostenuto dal Resistente in merito ad *“una grave e palese irregolarità nella modulistica da scaricare presso il sito web della camera arbitrale”*, ha deciso di ufficio di esaminare i documenti agli atti per verificare se potesse essere riscontrata o meno la sussistenza di circostanze tali da essere ritenute di carattere eccezionale e quindi portare il Collegio a concedere una proroga dei termini per il deposito della replica.

L'esame della documentazione non ha tuttavia evidenziato alcuna circostanza eccezionale che potesse giustificare il ritardo nel deposito della replica.

Nello specifico, in merito all'obiezione della Resistente relativa all'esistenza di *“una grave e palese irregolarità nella modulistica da scaricare presso il sito web della camera arbitrale”*, osservato che l'irregolarità sostenuta dal Resistente è costituita dal fatto che nel modulo per la replica predisposto sul sito della Camera Arbitrale è

erroneamente indicato che la stessa (relativamente all'autorizzazione al trattamento dei dati forniti dal Resistente), avrebbe dovuto essere firmata dal Ricorrente invece che dal Resistente, il Collegio osserva come sia evidente che si tratti di un errore clericale immediatamente riconoscibile, non potendo certo aspettarsi che la replica del Resistente sia firmata dalla parte avversaria, vale a dire la Ricorrente. Il Collegio nota inoltre che il Regolamento Dispute non impone un modello specifico per la replica del Resistente. La replica, purché contenente tutti gli elementi previsti all'articolo 4.6 *Inizio della procedura e replica del resistente*, può essere infatti redatta anche in forma libera. Il Collegio pur non volendo mettere in dubbio quanto asserito dal Resistente in merito alla confusione generata da quanto sopra, non può tuttavia non considerare che al Resistente, che ha avuto a propria disposizione oltre 25 giorni per preparare e depositare la propria replica, sarebbe bastato leggere il Regolamento Dispute e le Linee Guida o ancor più semplicemente effettuare una telefonata alla Segreteria per dissipare qualsiasi dubbio in merito a chi dovesse firmare la Replica.

L'obiezione sollevata dal Resistente non può quindi essere ritenuta una circostanza di tale eccezionalità da rendere giustificata la proroga dei termini per il deposito della replica.

Inoltre, il Regolamento Dispute al già citato Art.4.6 e le Linee Guida agli articoli 4.2.12 e seguenti, esplicitano in maniera chiara le modalità con cui deve essere trasmessa la replica ed i contenuti minimi obbligatori della stessa. In particolare si richiede che la replica e i documenti siano trasmessi in duplice copia cartacea e via e-mail (la sola replica) e che la Replica sia sottoscritta dal Resistente o da un suo procuratore.

Per quanto sin qui esposto il Collegio non può tenere conto della replica del Resistente in quanto giunta tardivamente, solo via e-mail e non firmata, vale a dire priva dei requisiti minimi richiesti dal Regolamento.

In merito alla contro replica depositata dalla Ricorrente, il Collegio desidera notare che il Regolamento Dispute non prevede il deposito di contro repliche e/o ulteriori memorie. Il Regolamento prevede infatti solo la possibilità per il Collegio, a propria discrezione, di richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti, Art.4.11. Conseguentemente, anche la contro replica della Ricorrente non sarà presa in considerazione ai fini della decisione. Incidentalmente, il Collegio nota poi che non essendo considerabile ai sensi del Regolamento la replica del Resistente, accettare la contro replica del Ricorrente, oltre ad essere illogico, costituirebbe una disparità di trattamento delle parti.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, co. I, lett. a) e II del Regolamento prevede che il trasferimento di

un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti...”.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare tanto della denominazione sociale Radio TV Parma SPA, che del periodico parlato “Radio Parma” iscritto al Registro stampa del Tribunale di Parma dal 1979. La Ricorrente risulta poi essere titolare del marchio registrato RADIO PARMA depositato il 24 febbraio 2005.

In considerazione del fatto che l'unica differenza tra il dominio radioparma.it ed il segno su cui la Ricorrente ha dimostrato di avere un diritto è costituito dal ccTLD .it, il Collegio ritiene che il dominio in contestazione sia da ritenersi identico al marchio della Ricorrente, essendo il “.it” una necessaria componente tecnica che non rileva nel giudizio di confondibilità tra il marchio della Ricorrente ed il dominio contestato.

Risulta dunque accertata la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio in contestazione con i segni distintivi della Ricorrente.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L'Art.3.6, III comma, prevede che *“il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”*.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che risulta provato un diritto della Ricorrente sul segno RADIO PARMA, confondibile con il nome a dominio in contestazione.

Sarebbe dunque spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio contestato. Ciò nonostante, come precedentemente visto, il Resistente, pur avendo conoscenza della necessità di depositare la propria replica entro il termine perentorio previsto dalla procedura al 6 giugno, non ha depositato entro tale data alcuno scritto. Il 7 giugno il Resistente ha informato la Segreteria che a suo parere, in considerazione di quanto previsto dall'ordinamento italiano, il termine per il deposito della replica doveva intendersi scadere alle ore 24 del 7 giugno e non del 6 giugno, in quanto essendo questo un giorno festivo (domenica) il termine doveva essere slittato al successivo primo giorno lavorativo (ovvero lunedì 7 giugno). Tuttavia, null'altro è pervenuto a quella data: la Segreteria ha infatti ricevuto la Replica solo il successivo 8

giugno. Conseguentemente, per le ragioni precedentemente esposte, la Replica non è stata presa in considerazione ai fini della decisione.

Il Resistente, ai sensi del Regolamento Dispute, non risulta quindi aver asserito, dimostrato e/o documentato di aver alcun diritto sul dominio in contestazione.

Sebbene da una parte il Regolamento Dispute preveda l'impossibilità di tenere conto, salvo circostanze eccezionali, di una replica tardiva, dall'altra non considera il mancato rispetto di un termine come motivo per decidere in favore della parte avversa. Il Collegio in caso di inadempienza di una delle parti è infatti lasciato libero di trarre da tale comportamento le deduzioni che ritenga più appropriate (Art.4.14). A questo proposito si osserva che, in caso di mancata replica o di replica tardiva, è prassi consolidata per i collegi valutare se dai documenti disponibili agli atti e talvolta da informazioni immediatamente reperibili sulla rete, sia in ogni caso possibile rilevare eventuali diritti in capo al Resistente.

In accordo a quanto sopra, il Collegio, al fine di valutare l'esistenza di un eventuale concorrente diritto del Resistente sul nome Radio Parma, oltre a visionare la documentazione agli atti consultabile, i dati contenuti nella scheda whois del dominio radioparma.it e sul sito www.radioparma.it, ha svolto d'ufficio una breve ricerca sul sito dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per verificare se esistesse un marchio RADIO PARMA depositato e/o registrato a nome del Resistente.

Dall'esame di cui sopra non è risultato alcun elemento che potesse provare la sussistenza di una delle circostanze dalle quali l'art. 3.6 del Regolamento autorizza a dedurre l'esistenza di un titolo al nome a dominio in contestazione in capo al Resistente.

Il Collegio in relazione alla ricerca condotta sul sito dell'UIBM nota che l'unico marchio RADIO PARMA rilevato è risultato essere quello intestato a nome della Ricorrente.

In conclusione, per quanto su esposto, non è dimostrato in capo al Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome contestato, per cui è da ritenersi sussistere anche il secondo requisito previsto dall'Art.3.6 lettera b) del Regolamento.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

A questo riguardo il Collegio osserva che:

- a) data la notorietà del Ricorrente ed in particolare dell'emittente radiofonica RADIO PARMA nella zona di Parma e Provincia, risulta assai improbabile che il Resistente operante nella medesima zona di Parma non conoscesse la

Ricorrente od i suoi diritti al momento della registrazione del dominio contestato. A questo proposito il Collegio rileva come la conoscenza al momento della registrazione di un dominio dell'esistenza di diritti altrui su un marchio (o altro diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta tanto da questo Collegio come da precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione del dominio. *Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net*, WIPO Case No. D2000-0226 “*It is clear that the Domain Names can only refer to the Complainant. Moreover the Domain Names are so obviously connected with such a well-known name and products that its very use by someone with no connection with the products suggests opportunistic bad faith (Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Case No. D2000-0163)*”.

- b) Ulteriore elemento da cui dedurre la malafede del Resistente è dato dal fatto che, da quanto si apprende dalla documentazione agli atti, le raccomandate con cui sono state spedite: la diffida della Ricorrente, la notifica di opposizione del Registro ed il ricorso della Camera arbitrale inviato all'indirizzo presente sul database del Registro, non siano state consegnate al Resistente. Le annotazioni sulle raccomandate restituite ai mittenti riportavano rispettivamente le seguenti indicazioni: restituita per compiuta giacenza, restituita per irreperibilità del destinatario ed infine restituita per destinatario sconosciuto. Fatti questi che evidenzerebbero la volontà di non essere rintracciato od in alternativa il mancato aggiornamento (tassativamente richiesto dal Registro) dei dati di contatto dell'assegnatario del dominio, vale a dire il Resistente;
- c) Si osserva infine che, come rilevato dalla Ricorrente nel proprio ricorso, il Resistente detiene passivamente il dominio senza utilizzarlo, nonostante sia stato registrato da 9 anni. A questo proposito il Collegio osserva che la detenzione passiva di un nome a dominio (c.d. passive holding) è stata più volte considerata un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede del Resistente. Si veda ad esempio *Google Ireland Holdings v. ProlatInoltre (CRDD decisione igoogole.it)*, “*la circostanza che digitando il dominio www.igoogole.it non si giunga ad alcun sito web attivo configura un tipico caso di passive domain holding, pacificamente ritenuto indice di malafede*”.

P.Q.M.

In accoglimento del Ricorso presentato dalla Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio <RADIOPARMA.IT> alla Ricorrente.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 22 giugno 2010

Dr. Fabrizio Bedarida